

No. 147(2015/11)

Ericsson 対 D-Link 事件と RAND ロイヤルティの算定方法

Ericsson, Inc. v. D-Link Sys. Inc., et al., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)
(O'Malley, J.) (Taranto, J., dissenting in part)

松村光章(ニューヨーク州弁護士)

一. 事案及び争点

本件は、Ericsson, Inc.及び Telefonaktiebolaget LM Ericsson¹(以下併せて「Ericsson」という)が、米国特許 USP6,424,625、USP6,466,568、USP6,772,215(以下それぞれ「625 特許」、「568 特許」、「215 特許」といい、「本件特許」と総称する)をはじめとする規格必須特許について D-Link Systems, Inc.他²(以下「D-Link」と総称する)による特許権侵害を主張して 2010 年 9 月 14 日に提訴した事案である。本件特許は 802.11(n)Wi-Fi 規格に関する必須特許であったところ、Ericsson は、標準化団体である IEEE(米国電気電子学会)において本件特許につき「すべての希望者に対して、合理的かつ非差別的な条件で全世界において実施することができる権利を合理的な額で許諾する³」という RAND 宣言を行っていた⁴。

陪審は、D-Link による本件特許の侵害を認め、損害額として約 10,000,000USドル(機器 1 台あたり約 15 セントに相当)を認定した⁵。陪審評決後、D-Link は、entire market value rule(以下「EMVR」という)違反及び地裁による陪審説示の不備を理由に再審理(new trial)を申し立てたが、

¹ LM Ericsson が本訴の対象となった特許権者で、Ericsson, Inc.はその北米子会社。

² D-Link Systems, Inc.の他、Netgear, Inc.、Acer, Inc.、Acer America Corp.、Gateway, Inc.、Dell, Inc.、Toshiba America Information Systems, Inc.及び Toshiba Corp.が被告。Intel Corp.が訴訟参加。

³ *Ericsson*, 773 F.3d at 1209 (“Ericsson promised to offer licenses for all of its 802.11(n) SEPs at a RAND rate via letters of assurance to the IEEE. In its letters, Ericsson pledged to “grant a license under reasonable rates to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination.””).

⁴ なお、IEEE はその後、特許ポリシーを改訂している。米国司法省も同改訂案につき、現時点で争う意思がない旨を Business Review Letter で示している。Business Review Letter to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (Feb. 2, 2015), available at <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/311470.htm>.

⁵ 具体的な認定額は、次のとおり。D-Link: \$435,000、Netgear: \$3,555,000、Acer/Gateway: \$1,170,000、Dell: \$1,920,000、Toshiba: \$2,445,000、Belkin: \$600,000。

テキサス州東部地区連邦地裁の Davis 裁判官は、陪審による事実認定を認容した上で、再審理の申立てを認めず、Ericsson が申し立てた 1 台あたり 15 セントを将来のロイヤルティとして認めた⁶。D-Link が連邦巡回区控訴裁判所に控訴したのが本件である。

本件の争点は次のとおりである。

- 争点1 陪審の 568 特許(請求項1及び5)の侵害認定は適切であったか
- 争点2 215 特許のクレーム解釈の当否及び陪審の 215 特許(請求項1及び2)の侵害認定は適切であったか
- 争点3 陪審の 625 特許(請求項1)の侵害認定及び同特許を先行文献にかかわらず有効とした認定は、それぞれ適切であったか
- 争点4 Ericsson の損害額に関する主張は EMVR に反するか
- 争点5 Ericsson の RAND 義務に関する陪審への説明は適切だったか
- 争点6 Dell は Ericsson AB との契約によって本件特許の実施許諾を受けていたか

二. 裁判所の判断

法廷意見(O'Malley 裁判官)は、争点1～3のうち、568 特許及び 215 特許については陪審の侵害認定を維持しつつ、625 特許については侵害を否定した。争点4については Ericsson の損害額に関する主張は EMVR に反しないとした原判決を支持し、争点6についても Dell が Ericsson AB との契約に基づき本件特許の実施許諾を受けていたとすることはできないとして、原判決を支持している。一方、争点5については、原裁判所の陪審に対する説示が RAND 義務の具体的な説明を欠いていたこと等を理由に、損害額の認定を取消し、審理を地裁に差し戻している。ここでは争点4及び争点5の判旨を紹介する⁷。

争点4(Ericsson の損害額に関する主張は EMVR に反するか)

原審において、Ericsson の専門家証人は、損害額を Ericsson が過去に締結したライセンス契約に基づいて計算していた。D-Link は、ライセンス対象技術が最終製品の一部にすぎないにもかかわらず、ライセンス契約がロイヤルティを最終製品に紐づけて定めていたことから、当該専門家証人の証言は EMVR に反するとして、証拠不採用を申し立てていた。この点、原判決は、専門家証人が係争特許の価値を割り当てた上で損害額を計算していたことから、算定にあたって最終製品に紐づいたライセンス契約を参照すること自体は問題ないとして、D-Link による証拠排除の申立てを却下していた。

本件において D-Link は、地裁が Ericsson の専門家証人の証言を証拠から排除しなかったことは、(再審理の理由となる)不利益な誤謬(prejudicial error)にあたると主張する。これに対して Ericsson は、専門家証人が個別の特許価値を割り当てた上で損害額を算定していることから、Ericsson の損害額の主張は EMVR その他の法理に反するものではないと主張する。

この争点について本判決は、EMVR は(1)実体法上の法規範と(2)証拠法の原則という 2 つの要素からなると説明し、本件における Ericsson の専門家証人の証言は、上記 2 要素のいずれにも反しないとした。

⁶ *Ericsson Inc v. D-Link Sys., Inc.*, No. 10-CV-473 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013).

⁷ なお、反対意見(Tranto 裁判官)は、争点2のみ法廷意見と結論を異にし、215 特許の侵害はなかったと説く。

(1) まず、EMVR の実体法上の法規範については次のように述べる(下線は筆者)。

当裁判所が *VirnetX, Inc. v. Cisco Systems, Inc.*, 767 F.3d 1308 (Fed.Cir.2014)において説明したように、多数の部品からなる製品が関係する事案において、ロイヤルティベースとロイヤルティ率の最終的な組み合わせは、侵害を構成する機能の価値を反映したものでなければならず、それ以上の要素を取り込んではいけない。767 F.3d at 1326 (*Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120, 121, 4 S.Ct. 291, 28 L.Ed. 371 (1884)を引用)。284 条に基づく合理的ロイヤルティは、奪われた価値(“value of what was taken”)に基づいて算定されなければならないところ(*Dowagiac Mfg. Co. v. Minn. Moline Plow Co.*, 235 U.S. 641, 648, 35 S.Ct. 221, 59 L.Ed. 398 (1915))、特許権者から奪われたのは特許された技術に他ならず、従って、算定されるべき価値は、対象物品において侵害を構成する機能に限定されなければならない。

被疑侵害物品が特許された機能と特許されていない機能の両方から構成される場合、上記の価値の算定にあたっては、特許された機能により付加された価値を把握することが必要となる。すなわち、陪審は最終的に「被告の利益及び特許権者の損害額について、具体的かつ信頼できる証拠に基づき、特許された機能の価値と特許されていない機能の価値をそれぞれ割り当てなければならない(*Garretson*, 111 U.S. at 121, 4 S.Ct. 291.)」ということである。エコノミストは上記の価値算定をいくつかの方法で行い得る。例えば、ロイヤルティベースの選定を注意深く行うことによって、特許された機能によって付加された価値が反映されるような手法(ただしそのような区別が実際に可能な場合に限られる)、ロイヤルティ率を調整することで製品における特許されていない機能の価値を割り引く手法又はそれらを組み合わせた手法がありうる。重要なのは、合理的ロイヤルティの額は、特許発明が最終製品に付加した価値に基づいたものでなければならないということである。

(2) 次に EMVR の証拠法上の原則に関して以下のように述べている。

当裁判所の裁判例は上記の実体法規範に重要な証拠法上の原則を付け加えている。この証拠法の原則は、陪審が上記の価値割当に関する法規範に基づいて適切な事実認定を行うことを補助することを目的とする。同原則とは、特許製品が多数の部品からなる場合のロイヤルティベースの認定にあたっては、製品全体の価値が不必要に強調されることによって陪審が誤導されることがないように注意しなければならないというものである。特許発明の価値に応じた損害額を適正に認定するにあたって、最終製品の価値を用いることがいかなる場合も禁止されるわけではなく(そのような場合、例えばロイヤルティ率を大幅に低く設定すること等が考えられる)、最終製品の価値に依拠した場合、そのような場合のロイヤルティ率の役割を理解することに不向きかもしれない陪審を誤導するかもしれないということである。See *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 67, 68 (Fed.Cir.2012) (引用部分、省略)。このため、最終製品の価値が当該特許された機能によるものであるということが適切かつ適法である場合、特許権者の損害額は当該全体価値に基づいて算定できるが、そうでない場合、陪審による損害額認定にあたり、裁判所は、より現実的な出発点を提示しなければならない。多くの場合、当該出発点は最少販売ユニットであり、時にそれよりも小さな部分もありうる。*VirnetX*, 767 F.3d at 1327-28.

争点5(Ericsson の RAND 義務に関する陪審への説明は適切だったか)

原審において D-Link は、Ericsson の RAND 義務に関連した特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの懸念を裁判所が陪審に対して説明することを求めていた。原裁判所は、これを採用せず、Georgia-Pacific factors⁸に16番目の要素として「RAND 条件で実施許諾しなければならないという Ericsson の義務を考慮することができる」と追加する形で陪審説示を行っていた⁹。陪審による損害額に関する事実認定の後、D-Link は、陪審に対する RAND 義務に関する説示が不十分であったとして JMOL (judgment as a matter of law、法律問題としての判決) 及び再審理を申し立てたものの、原裁判所はそれぞれを却下をしていた。本件において D-Link 及び Ericsson は次のように主張する。

D-Link	Ericsson
<ul style="list-style-type: none"> Georgia-Pacific factors の中には、RAND 義務の事案にあてはまらないものや陪審の誤解を招くものがあり、原裁判所が陪審に対して、Georgia-Pacific factors をそのまま提示したことは誤り。 原裁判所が陪審に対して、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングについて説示しなかったことも誤り。 	<ul style="list-style-type: none"> 特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングは Georgia-Pacific factors に織り込み済み。仮にそうでないとしても、Georgia-Pacific factors に RAND 義務に関する16番目の要素を追加したことで十分であって、原審に誤りはない。 D-Link は特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの具体的な証拠を提出していないため、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの陪審への説示は不要。

この争点について本判決は、次の各点を総合考慮した場合、原裁判所の陪審説示は再審理の理由となる不利益な誤謬 (prejudicial error) を構成するとして、原審の損害額の認定を取消し、審理を地裁に差し戻している。

- Georgia-Pacific factors のうち本件とは無関係な要素も陪審に検討させる点
 - ①Ericsson の RAND 義務の具体的な内容の説明、②特許技術のロイヤルティ額は規格全体の価値ではなく特許された機能の価値を割り当てたものでなければならないという説明、③RAND ロイヤルティ額は特許発明の価値に基づくものであって標準規格に採用されたことによって増加した価値に基づくものであってはならないという説明をそれぞれ欠いていた点
- この争点に関する判旨の概要は以下のようなものである(下線は筆者)。

(1) 地裁における Georgia-Pacific factors の使用について

本判決は、地裁が作成する陪審説示は事案に応じたものでなければならず、証拠を踏まえ

⁸ 合理的ロイヤルティは(1)ロイヤルティ率と(2)ロイヤルティベース(当該侵害に起因する収益の総額)に基づき認定される。このうちロイヤルティ率について連邦地裁は、*Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), mod. and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 870 (1971)が挙げた15要素を用いるのが一般的である。*i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.*, 598 F.3d 831 n.3 (Fed.Cir.2010); *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, at 1555, 1567, 1577 (Fed. Cir. 1995) (en banc)(approving the Georgia-Pacific analysis for determining reasonable royalty damages). 詳細は別表1のとおり。

⁹ *Ericsson*, 773 F.3d at 1229 ("may consider ... Ericsson's obligation to license its technology on RAND terms.").

Georgia-Pacific factors をそのまま使用することや具体的な RAND 義務を検討しないまま RAND 条件を陪審に説示することを非難する。Georgia Pacific factors の使用に関して、次のように述べる。

連邦巡回区控訴裁判所は、Georgia-Pacific factors をロイヤルティ算定における“魔除け (talisman)” のようなものであると一度も表現したことはないものの、地裁では一般的に Georgia-Pacific factors に基づいて陪審説示が作成されている。しかし、Georgia-Pacific factors の一部が当該事案と関係しないことが明らかの場合においても、Georgia-Pacific factors の全 15 要素を陪審にそのまま説示する裁判所も散見される。また、賠償額に関する専門家証人は、ロイヤルティ額を増加又は減少させるべきとの自己の見解を正当化するにあたって、理由の説明をせず、当該事案との関連付けもほとんど行わないまま、Georgia-Pacific factors の各要素を用いることが多い(WhitServe, LLC v. Computer Packages, Inc., 694 F.3d 10, 31-32 (Fed. Cir. 2012)参照(引用部分は省略))。本件において地裁は、D-Link 側による異議が出されたにもかかわらず、それを却下した上で、本件事実との整合性を検討することなく Georgia-Pacific factors の全 15 要素を陪審の損害額認定の説示に加えている。

その上で、Georgia Pacific factors を RAND 宣言済み特許に関する事案にそのまま適用することの問題点を次のように説明する。

RAND 宣言済み特許に関する事案において、Georgia-Pacific factors の一部は不適切で、RAND 宣言に反するものさえある。例えば、RAND 宣言している Ericsson において「実施許諾を行わない」というポリシー(第 4 要素)は採り得ない。「ライセンサーとライセンシーの取引上の関係」(第 5 要素)についても、Ericsson が非差別的な条件でライセンスしなければならない本件においては不適切である。

その他の Georgia-Pacific factors も RAND 宣言済み特許に関する事案においては修正が必要となる。標準規格が当該技術の使用を要求しているため、「発明の市場における需要」(第 8 要素)は高騰している可能性がある。「特許発明の従来品に対する実用性、優位性」(第 9 要素)についても、標準規格に組み込まれた技術が使用されるのは、規格準拠のために当該技術が必要なだけで、必ずしも当該技術が既存の技術に対して優れているというわけではないため、規格必須特許との関係ではそのまま適用することができない。「ライセンサーによる商用化」(第 10 要素)も、そもそも標準規格が当該技術の使用を要求するものである以上、不適切である。他の要素についても個別事案の対象技術に応じた修正が必要となろう。したがって、地裁においては、適切な陪審説示を作成するにあたり、当該事件の証拠を慎重に検討しなければならないということである。本件において、原裁判所は事案との関係で不適切な Georgia-Pacific factors (第 4、第 5、第 8、第 9 及び第 10 要素を含む)を陪審に対して説示しているため、原裁判所の当該判断部分には誤りがある。

加えて、裁判所は RAND 宣言の具体的な内容を検討しなければならないという。

また、陪審説示を作成するにあたり、地裁は特許権者の RAND 宣言を具体的に検討しなければならない。・・・本件で Ericsson は、「希望するすべての者に対して、不公平な差別が存在しない合理的な条件に基づき、全世界を対象としたライセンスを、合理的な許諾料で許諾すること」を約定していた(J.A. 17253)。地裁は、陪審に「Ericsson の RAND 条件で実施許諾しなければならない義務」の検討を指示するのではなく、Ericsson の RAND 宣言の具体的な内容を説示すべきであっ

た。RAND 条件は個々の事案によって異なるもので、RAND 宣言は、特許技術の市場価値に RAND 条件という一定の制限を設けるものである。したがって、裁判所は陪審に対して、RAND 宣言によってどのような約定がなされたかを説明し、陪審においては当該 RAND 宣言に基づく約定の中身を踏まえた上で損害額を算定する義務(単なるオプションではない)があることを説明しなければならない。

最後に、全ての RAND 宣言済み特許に適用されるような修正版 Georgia-Pacific factors の存在について付言している。

明確にしておく、本判決は、全ての RAND 宣言済み特許に関して用いられるべき修正版 Georgia-Pacific factors が存在すると判断するものではない。その意味で、D-Link がいう「地裁は Innovatio 判決や Microsoft 判決に倣った陪審説示を作成しなければならない」という主張は却下されなければならない。・・・ 当裁判所は、全ての RAND 宣言済み特許に適用できる Georgia-Pacific factors に類似した諸要素を新たに作成することは賢明でないと考える。地裁が損害額の算定手法を明確にしておきたいという点は理解するものの、陪審説示を作成するにあたり裁判所が吟味すべきは証拠であって、特定の損害額算定方式を機械的に用いることは慎むべきである。

(2) 規格必須特許における割当 (apportionment) の考え方について

本判決は、規格必須特許に関するロイヤルティ額の算定において、「ロイヤルティは当該特許発明の価値に応じたものでなければならない」という通常の割当 (apportionment) に関する検討に加えて、規格必須特許特有の割当の問題があるという。

すべての特許権がそうであるように、規格必須特許のロイヤルティ額は、当該特許された発明の価値を割り当てた上で計算されなければならない。Garretson, 111 U.S. at 121, 4 S.Ct. 291; see also Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Wagner Elec. & Mfg. Co., 225 U.S. 604, 617, 32 S.Ct. 691, 56 L.Ed. 1222 (1912)。加えて、規格必須特許の場合、(1)特許された機能の価値は、規格におけるその他の特許されていない機能と区別して割り当てられなければならない、(2)ロイヤルティは、特許された機能そのものの価値に基づくものであって、標準規格に当該機能が採用されたことによって増加した価値であってはならない。

そして Ericsson の 568 特許及び 215 特許は 802.11(n)規格の一部のみを対象とするもので、802.11(n)規格準拠製品の中には上記特許に関する規格を使用していないものも存在するとした上で、

特許権が製品の一部のみを対象とする場合、最終製品における当該特許発明の価値を割り当てた上で賠償額を算定するのと同様、規格必須特許が当該規格の一部のみを対象とする場合、当該規格必須特許の価値を割り当てた上で賠償額を算定する必要がある。言い換えると、規格必須特許の賠償額は、特許発明の価値(少なくとも特許発明の価値のおおよそ価値を現したものを)を割り当てたものでなければならない、規格全体の価値であってはならない。陪審はこの点について説示を受ける必要がある。ただし、本判決はあらゆる規格必須特許は、当該標準規格における技術のごく一部を構成するにすぎないものであると判断したわけではない。特許権者において自己の発

明が当該標準規格の“価値の全体”を作り上げていることを証明できた場合、陪審に対する割当の説示は不要となろう(*Garretson*, 111 U.S. at 121, 4 S.Ct. 291.)。

「標準規格に当該機能が採用されたことによって増加した価値であってはならない」という点については、以下のように判示する。

次に、発明が標準規格化されたことの価値をみるに、最高裁判例は当該技術が標準規格化されたことによる価値の中から、当該特許技術に由来する価値を割り当てることを要請していると考える。*Garretson* において最高裁は「特許発明が新たな機械や考案に関するものではなく、改良発明であった場合、特許権者は自己の改良発明が当該機械又は考案にどのような有用性を加えたかを提示しなければならず、権利者は、自己の改良に由来する価値を明らかにすべく自己の改良に拠る部分と他の部分とを区別しなければならない(*Garretson*, 111 U.S. at 121)」という点を明らかにしている。言い換えると、特許権者は、自己の発明によって価値が増加した分についてのみ賠償を受けることができる。

これはとりわけ規格必須特許にあてはまる。ある技術が規格に採用された場合、当該技術はその他の候補の中から選ばれているのが通例である。標準規格に採用されて広く使用されるようになると、当該技術が使用されるのは、必ずしもその技術が唯一最良の候補であるからではなく、標準規格に準拠する上で必要なため、使用される。言い換えれば、規格必須技術が広く実装されるのは、当該発明が先行技術に比して有用性が付加されていることを必ずしも意味するものではない(*Garretson*, 111 U.S. at 121)。これは規格必須特許の技術的貢献が皆無という意味ではない。単に、規格必須特許のロイヤルティ額は、標準規格に採用されたことに伴って広く使用されていることの価値ではなく、技術的貢献のおおよその価値を反映したものでなければならないということである。

規格必須特許権者はその発明の付加価値の限度でしか賠償を受けることができないため、陪審は、当該発明によって付加された価値とその技術が規格必須となったことによって得た価値とを区別するよう説示されなければならない。

(3) 特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング概念の説示について

本判決は、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングについて、被疑侵害者が具体的な証拠を提示しない限り、裁判所は当該概念を陪審に説示する必要はないとする。

D-Link によれば、陪審は法外な RAND ロイヤルティ額が設定されることの悪影響を知らされるべきであるとして、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング概念について説示を受けるべきであったと主張する。多くのアマカスブリーフが D-Link の懸念に同調する(Cisco ブリーフ、Broadcom ブリーフ参照)。

陪審に特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングについて説示すべきかを判断するにあたっては、連邦地裁において提出された証拠を検討しなければならないことをここで改めて強調する。被疑侵害者が特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの具体的な証拠を提出しない限り、連邦地裁は、陪審に対して特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングについて説示しなくてもよい。当然ながら、これらの事象が起こり得るといった一般論を越えたものが必要となる。すなわち、『裁判所は、適切な証拠が存在しない場合、法規範を説示してはならない。』(See

Nestier Corp. v. Menasha Corp.-Lewisystems Div., 739 F.2d 1576, 1579-80 (Fed.Cir.1984); see also *Br. of Amici Curiae Nokia Corp., et al. ("Nokia Br.")* 9-12)。事実関係にもよるが、そのような潜在的な懸念の説示は、不要かつ不適切な可能性がある。

本件における特許ホールドアップの可能性については次のように述べる。

本件では、陪審説示が必要といえるほどの特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングに関する具体的な証拠を D-Link は提出していない。仮に、D-Link が 802.11(n)規格の採用後、Ericsson がそれ以前の提示ロイヤルティよりも高い額をロイヤルティとして要求していたという証拠を提出していた場合、裁判所は、陪審に対する特許ホールドアップを説示するほか、仮想交渉日を規格採用前に設定するなどして、当該事象を考慮することができたであろう。

また、ロイヤルティ・スタッキングについては以下のように判示する。

ロイヤルティ・スタッキングの具体的な立証がなされない限り、陪審はロイヤルティ・スタッキングに関する説示を受ける必要もない。ある規格に対して数千の特許が必須宣言されているという単なる事実もって、規格を使用する会社は、全ての必須特許権者にロイヤルティを支払わなければならないことを意味するわけではない。本件において、D-Link の専門家証人は、被告各社が実際に支払っているロイヤルティ額の計算を試みさえもしなかった(引用略)。言い換えるならば、D-Link は自己が受けた Wi-Fi 必須特許に関する他のライセンス契約やロイヤルティ支払要求に関する証拠を何一つ提出できなかった。D-Link がロイヤルティ・スタッキングに関する具体的な証拠を提出できなかった以上、連邦地裁が陪審にロイヤルティ・スタッキングについて説示しなかったことは適切である。

三. 検討

ここでは、争点4及び5を前提に次の点を検討する。侵害論及び有効論(争点1、2及び3)並びに Dell 契約に基づく実施許諾の存否(争点6)は、検討の対象としない。

1. 特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング
2. ロイヤルティベース及び「EMVR」、「SSU」、「Comparable License」概念の整理
3. RAND 義務の解釈
4. RAND ロイヤルティの算定方法(修正 Georgia Pacific factors、Hypothetical Negotiation の日付、規格必須特許の個別の価値算定)

1. 特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング

侵害品が多数の特許発明(規格必須特許に限らない)を実施している場合、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの問題が盛んに主張されてきた¹⁰。特許ホールドアップは、各社が規格の使用をやめることができなくなっから特許権者が法外なロイヤルティを要求した場合に、ロイヤルティ・スタッキングは、個々の権利者に支払う実施料額が低額だったとしても、多数の特許

¹⁰ Lemley, Mark A., and Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 Tex. L. Rev. 1991 (2007);

発明が積み重なる結果、実施者のロイヤルティ負担が大きくなりすぎる場合に存在しうる。

従前の連邦地裁判決は、特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキング概念を前提に RAND ロイヤルティ額を判断してきた。Microsoft v. Motorola では Motorola が求めた率と同等のロイヤルティを他の規格必須特許権者が要求した場合、Microsoft の支払ロイヤルティ額は製品価格を超過してしまうとしてロイヤルティ・スタッキングが問題視され¹¹、In re Innovatio ではロイヤルティ・スタッキングを前提に累積上限値が半導体製品の製品利益率に設定された¹²。

本判決はそれらと異なり、具体的な証拠がない限り、陪審はロイヤルティ額の検討にあたって特許ホールドアップ及びロイヤルティ・スタッキングの概念を考慮する必要がないとした点に重要な意義が認められる¹³。一括りに必須特許権者といっても、買い集めた規格必須特許に基づきライセンス収入を稼ぎたい非実施主体、自社事業を守るためにクロスライセンス目的で規格必須特許を保有する事業会社、R&D 投資の回収を求めてポートフォリオ全体のライセンスを目指す R&D 主体の会社、規格必須特許は保有するものの規格使用者の反訴リスクを踏まえてそもそもライセンス活動を行っていない会社など、そのライセンス方針は多種多様である。このため、規格使用者がすべての規格必須特許権者に対して現実にロイヤルティを支払わねばならないという場面は実務的に想像し難い¹⁴。この点からしても、本判決が Microsoft 地裁判決のように「多数の規格必須特許を多数の権利者が保有していること」をもってロイヤルティ・スタッキングが生じていると認定しなかった点は妥当と考える¹⁵。

本判決は陪審審理を対象とするものであるが、裁判官による審理においても、当事者が累積ロ

Contreras, Jorge L., *Standards, Royalty Stacking and Collective Action*, CPI Antitrust Chronicle, Mar. 2015 (2).

¹¹ *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013) at 146.

¹² *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, No. 11-C-9308 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013) at 17-19, 74.

¹³ 同様に、Douglas H. Ginsburg 裁判官及び Joshua D. Wright 前 FTC 委員は、特許ホールドアップ問題を懸念する数多くの学術論文にかかわらず、特許ホールドアップ問題の実証的な証拠はないと主張する (Ginsburg, Douglas H., Koren W. Wong-Ervin & Joshua D. Wright, *The Troubling Use of Antitrust to Regulate FRAND Licensing*, CPI Antitrust Chronicle, Oct. 2015 (1), at 4)。

なお、ロイヤルティ・スタッキングの証拠を求めることを批判する者は「訴訟のタイミングによっては証拠を提出しようにも侵害者が他の特許権者への支払いが未了の場合があることから、ロイヤルティ額を最大化させようとする権利者による裁判所への駆け込みを誘発する」というが (Contreras, Jorge L., *Standards, Royalty Stacking and Collective Action*, CPI Antitrust Chronicle, Mar. 2015 (2), at 6)、規格必須特許権者の提訴理由を単純化しているように思われる。

¹⁴ Intel の Ann Armstrong 及び WilmerHale の Joseph J. Mueller 他の試算によれば、Android 又は WindowsOS のスマートフォン 1 台のロイヤルティ額は最大で \$121-\$124 になるという (Armstrong, Ann K., Joseph J. Mueller and Tim Syrett, *The Smartphone Royalty Stack: Surveying Royalty Demands for the Components Within Modern Smartphones* [WORKING PAPER] (May 29, 2014))。しかし、同試算はすべての権利者が規格使用者に対してライセンス料の支払いを要求した場合を前提に、権利者が公表したロイヤルティの理想値 (上限値) にも基づき計算されたもので、必ずしも全ての権利者がロイヤルティの支払を要求しえないこと、交渉を通じてロイヤルティが理想値から下限値に収斂していく点が考慮されていない。

¹⁵ 本判決の後の第9巡回連邦控訴審裁判所は前記 Microsoft 地裁判決を認容しているため (*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. 14-3539 (9th Cir. July 30, 2015))、ロイヤルティ・スタッキングの取り扱いについて、連邦巡回区控訴裁判所と第9巡回連邦控訴審裁判所の間でサーキット・スプリットが生じている点は留意が必要である。なお、第9巡回連邦控訴審裁判所が本判決の再審理 (rehearing) の申立を認めなかった後、Microsoft と Google は 2015 年 9 月 30 日に、本訴を含む米国内外における約 20 の訴訟を終結させることに合意したと発表している。

イヤルティの上限額の設定に同意していない限り¹⁶、証拠の裏付けのないロイヤルティ・スタッキングの議論は採用されないものと思われる¹⁷。

2. ロイヤルティベース及び「EMVR」、「SSU」、「Comparable License」概念の整理

米国許法上、特許権侵害に基づく損害は、逸失利益として又は合理的ロイヤルティとして請求できる¹⁸。ともに特許法 284 条第 1 文に基づくものである¹⁹。合理的ロイヤルティは、(1)ロイヤルティ率と(2)ロイヤルティベース(当該侵害に起因する収益の総額)に基づき認定される²⁰。

ロイヤルティベースについては、特許発明に関連しない部分も含めた製品全体を前提に損害額を算定する EMVR²¹ではなく、最少販売可能特許実施ユニット(smallest salable patent practicing unit, SSU)によるべきとする裁判例が増加傾向にあった²²。もともと、ロイヤルティベースを最終製品とする道が完全に閉ざされていたわけではなく、特許発明に関する機能が製品全体の需要を引き起こしていると認定した場合²³や、同等のライセンス契約(comparable license)を根拠に²⁴、製品全

¹⁶ 日本ではアップル・サムスン知財高裁判決(知財高裁平成 26 年 5 月 16 日判時 2224 号 146 頁・判タ 1402 号 166 頁)が、「個々の必須特許についてのライセンス料のみならず、個々の必須特許に対するライセンス料の合計額(累積ロイヤルティ)も経済的に合理的な範囲内に留まる必要がある」として、累積ロイヤルティの上限を標準規格に準拠していることが対象製品の売上に貢献したと認められる部分の 5%としているが、同上限値は「控訴人、被控訴人とも累積ロイヤルティを 5 パーセントとすることを前提として主張」していることを踏まえたものである。

¹⁷ Stark, Richard J., *The Royalty Stacking Supposition*, CPI Antitrust Chronicle, Mar. 2015 (1), at 6.

¹⁸ *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

¹⁹ 35 U.S.C. 284 “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”

²⁰ *Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F. Supp. 2d 279, 286 (N.D.N.Y. 2009) (Rader, J., sitting by designation).

²¹ EMVR は、*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995) (en banc)において詳細な検討がなされている。

²² *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, at 67 (Fed. Cir. 2012) (“Thus, it is generally required that royalties be based not on the entire product, but instead on the ‘smallest salable patent-practicing unit.’”); *VirnetX, Inc. v. Cisco Systems, Inc.*, 767 F.3d 1308 (Fed.Cir.2014).

²³ *Inventio AG v. Otis Elevator Co.*, No.06 Civ. 5377 (CM), 2011 WL 3359705, at *5 (S.D.N.Y. Jun. 23, 2011); *IP Innovation LLC v. Red Hat, Inc.*, 705 F. Supp. 2d 687, 689 (E.D. Tex. 2010) (Rader, J., sitting by designation); *Sloan Valve Co. v. Zurn Indus., Inc.*, No.10-cv-00204, 2014 WL 1245101, at *7 (N.D.III. Mar.26, 2014).

²⁴ *Mondis Technology, Ltd. V. LG Electronics, Inc.*, et al., 2:07-CV-565-TJW-CE, (E.D.Tex. 2011)(“This is a case where it is ‘economically justified’ to base the reasonable royalty on the market value of the entire accused product. . . If [the entire market value rule] were absolute, then it would put Plaintiff in a tough position because on one hand, the patented feature does not provide the basis for the customer demand, but on the other hand, the most reliable licenses are based on the entire market value of the licensed products.”); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 904 F. Supp. 2d 1109, 1119 (W. D. Wash. 2012). (“Consistent with the statements in *Gateway*, district courts have permitted license agreements based on the entire product value as evidence of a reasonable royalty rate despite a lack of showing that the patented feature formed the ‘basis for customer demand.’”); *ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Commc’ns, Inc.*, 694 F.3d 1312, 1332 (Fed.Cir.2012); *Commonwealth*

体をロイヤルティベースとする地裁判決もみられ、合理的ロイヤルティの認定方法(とりわけロイヤルティベースの議論)には混乱がみられた。

本判決は「EMVR」、「SSU」及び「comparable license」概念の整理を試みている点に重要な意義が認められる。本判決によると、EMVR は次のような実体法上の法規範と証拠法上の原則という2つの異なる要素からなる。

- ① ロイヤルティベースとロイヤルティ率の組み合わせである合理的ロイヤルティは、特許発明が最終製品に付加した価値に基づくものでなければならない(実体法上の法規範)。
- ② 特許製品が多数の部品からなる場合のロイヤルティベースの認定にあたり、製品全体の価値が不必要に強調されることによって陪審が誤導されることがないように注意しなければならない(証拠法上の原則)。

本判決のいうEMVRの実体法上の法規範とは、「特許権者の得る額は特許された機能の価値に限定される」という1884年のGarretson 最高裁判決²⁵以来のapportionment(割当)の考え方に他ならない。したがって、特許された機能の価値が製品全体に及ぶ場合、製品全体に基づいて損害額を求めることができ、特許の価値が製品全体に及ばない場合、特許権者の得ることのできる額は当然、自己の特許発明の価値の応じたものに限定される。

一方、「SSU」に関しては、陪審審理における証拠法上の原則である点を確認され、合理的ロイヤルティの認定にあたり、全ての場合でロイヤルティベースを半導体製品等の最少実施単位に設定する必要がない点が明らかにされた。あくまでも陪審審理において、陪審の誤導防止の観点から、ロイヤルティベースをSSU又はそれよりも小さな対象等の現実的な単位に設定されなければならないということである。

また、「comparable license」概念については、合理的ロイヤルティの算定にあたって、最終製品を前提にロイヤルティを算定したライセンス契約を参照すること自体は問題ないとする。「実際に締結された関連ライセンス契約を証拠として採用しなかった場合、特許権者がライセンス契約に依拠することがほぼ不可能になってしまう」と本判決は説明する²⁶。また、参照したライセンス契約が係争中の事実と完全に一致しない点は証拠の優越に係るものであって、証拠能力に係るものではないと裁判所は説示する²⁷。

本判決及び本判決に前後する裁判例を踏まえた場合²⁸、連邦巡回区控訴裁判所は、合理的ロ

Scientific and Industrial Research Organisation v Cisco Systems, Inc., 6:11-cv-00343-LED (E.D. Tex. 2014).

²⁵ *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120, 121 (1884) (“[t]he patentee ... must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant’s profits and the patentee’s damages between the patented feature and the unpatented features, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative.”)

²⁶ *Ericsson*, 773 F.3d at 1228.

²⁷ *Id.* at 1227 (“the fact that a license is not perfectly analogous generally goes to the weight of the evidence, not its admissibility. See *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1326 (Fed.Cir.2014) (“Here, whether these licenses are sufficiently comparable such that Motorola’s calculation is a reasonable royalty goes to the weight of the evidence, not its admissibility.”)).

²⁸ *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1324 (Fed.Cir.2014) (“We have consistently explained that proof of damages must be carefully tied to the claimed invention itself. See *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860, 869 (Fed.Cir. 2010); *Riles v. Shell Exploration & Prod. Co.*, 298 F.3d 1302, 1312 (Fed.Cir.2002) (excluding patentee’s damages model because the expert “[did] not associate his proposed royalty with the value of the

イヤルティの算定にあたって、個別の特許発明の価値をみる apportionment (割当) の考え方を重視する方向に向かっているものと考え。このため、ロイヤルティベースは部品か最終製品かという議論や最終製品に紐づいたライセンス契約を同種のライセンス契約として参照できるのかといった形式論ではなく、個々の特許発明が最終製品(さらに、規格必須特許の事案においては、標準規格)にもたらした価値の主張が求められることになる。特許発明の価値に関する専門家証人 (technical/market experts) の意見と当該意見が証拠として採用されるかどうか、ますます重要になるものと思われる。

3. RAND 義務の解釈

本判決は、Ericsson の RAND 義務について地裁が一般的抽象的な RAND 義務として検討している点を批判する。RAND 義務は、各標準化団体の「IPR Policy」(Intellectual Property Rights Policy) によって異なることから²⁹、方向性として妥当であると考え。

4. RAND ロイヤルティの算定方法(修正 Georgia Pacific factors、Hypothetical Negotiation の日付、規格必須特許の個別の価値算定)

(1) 修正 Georgia Pacific factors

Microsoft 地裁判決は、別表1にある修正版 Georgia Pacific factors を用いて RAND 額を算定した³⁰。続く In re Innovatio も、同修正版を踏襲して RAND 額を算定している³¹。これらに対して本判決は、全ての RAND 事案に適用される Georgia-Pacific factors のような算定方式を新たに作成することを否定し³²、裁判所においては個別具体的な証拠をもとに RAND 額を認定しなければならないという。とはいえ、Georgia-Pacific factors に関して本判決が不適切又は要修正と指摘した箇所は、Microsoft 地裁判決が考慮した内容と大きく異ならない。そして、第9巡回連邦控訴審裁判所が Microsoft 地裁判決を認容していることも踏まえると³³、米国における RAND 宣言済み特許に関する訴訟においては、修正版 Georgia Pacific factors が RAND ロイヤルティ算定における議論の出発点となるものと予想される³⁴。

patented method at all”). *AstraZeneca AB v. Apotex Corp.*, 782 F.3d 1324, 1338 (Fed. Cir. 2015) (“the [entire market value] rule is designed to account for the contribution of the patented feature to the entire product”).

²⁹ IPR Policy を調査した文献として Bekkers, Rudi and Andy Updegrove, *A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide*, a National Academies of Science Working Paper (2012) (http://home.tn.tue.nl/rbekkers/nas/Bekkers_Updegrove_NAS2012_main_report.pdf).

³⁰ *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013) at 35-39.

³¹ *In re Innovatio Ventures, LLC Patent Litig.*, No. 11-C-9308 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013) at 11.

³² *Ericsson*, 773 F.3d at 1232 (“We believe it unwise to create a new set of *Georgia-Pacific*-like factors for all cases involving RAND-encumbered patents.”).

³³ *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. 14-3539 (9th Cir. July 30, 2015) at 34 (“Although Motorola criticizes the district court’s approach, it provides no alternative other than strict adherence to the *Georgia-Pacific* factors, without accounting for the particulars of RAND agreements—a rigid approach disapproved of by the Federal Circuit in *Ericsson*. See 771 F.3d at 1230-31. We conclude that the court’s RAND determination was not based on a legal error or on a clearly erroneous view of the facts in light of the evidence.”).

³⁴ Markman ヒアリングとともに今後はロイヤルティ額やレンジの算定のために Robart ヒアリングが増えると予想する

(2) Hypothetical Negotiation の日付

確立されたロイヤルティ³⁵が存在しない場合、合理的ロイヤルティは、当事者間の仮想交渉 (hypothetical negotiation) に基づき算定されることとなる³⁶。仮想交渉とは、対象となる特許権が有効かつ権利行使可能で、かつ侵害があったとした上で、侵害行為時に当事者が合意に至ったであろう額を検討する手法である。仮想交渉の基準日は侵害がはじまった日に設定される³⁷、規格必須特許の事案においては、この基準日を当該特許発明が標準規格に採用される前に設定すべきかについて争いがある。本判決では、D-Link がそもそも仮想交渉の基準日について主張していないとして、裁判所は基準日を標準規格に採用される前に設定すべきかについて判断していない³⁸。

(3) 規格必須特許の個別の価値算定

本判決は、一般的な割当の議論とは別に、規約必須特許特有の問題として、そのロイヤルティ額は、①規格全体の価値ではなく、標準規格における当該特許発明の価値を割り当てたもので、②標準規格に採用されたことによる価値の増加分ではなく、その特許発明自体の価値に基づいて算定されたものでなければならないという。

上記①は、本判決が EMVR の説明において、権利者は自らの特許発明の価値が及ばない部分についてロイヤルティを得ることはできないとしていることから、特許発明の価値が標準規格の一部にしか及ばない場合、規格全体の価値を前提にロイヤルティ額を算定すべきではないという説明は、妥当な判断であると思われる。

上記②の「標準化されたことによって増加した特許発明の価値を考慮にいれてはならない」という概念自体は、他の裁判例においても確認されている³⁹。FTC はさらに踏み込んでおり、この点について「裁判所は、ロイヤルティに上限を設けるべきで、その上限は、規格策定時に存在した代替

文献として Uribe, Mauricio, *The Effect of Microsoft v. Motorola*, 90 PTCJ 3215 (September 18, 2015).

³⁵ *Nickson Indus., Inc., v. Rol Mfg. Co.*, 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988).

³⁶ *Whitserve, LLC v. Computer Packages, Inc.*, 694 F.3d 10, 27-28 (Fed. Cir. 2012); *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324-25 (Fed. Cir. 2009), see also *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, 1554 n.13 (Fed. Cir. 1995) (en banc).

³⁷ *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1158 (6th Cir. 1978).

³⁸ *Ericsson*, 773 F.3d at 1234 n.10 (“One amicus suggests that the jury always should be told to place the date of the hypothetical negotiation as of the date of the adoption of the standard (if that date predates the infringement) so as to discount any value added by the standardization. See, e.g., AAI Br. 13-16; see also *Microsoft*, 2013 WL 2111217, at *19 (“[T]he parties to a hypothetical negotiation under a RAND commitment would consider alternatives that could have been written into the standard instead of the patented technology.”). D-Link did not request any such instruction, however. Accordingly, we do not address whether shifting the timing of the hypothetical negotiation is either appropriate or necessary.”).

³⁹ Realtek 事件において裁判所は陪審に対して「標準規格に採用されたことによる LSI の優位性は考慮に入れてはならない。一方、当該技術の優れている点に基づく優位性は考慮に入れてもよい」と説示している (Realtek Jury Instruction, Signed by Judge Ronald M. Whyte on 2/23/14, No. 298, 15.)。Microsoft 地裁判決は「特許発明の標準規格の技術性能への貢献及び当該技術性能のライセンス製品への貢献に焦点をあてるべきで、標準に採用されたことによる価値は考慮すべきではない」という (*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013) at 37.)

技術に対する特許技術の価値の増加分とすべき」と提言している⁴⁰。本判決は FTC の上記考えを採用したとまではいえないものと考えられ⁴¹、特許発明の具体的な価値の算定は、その手法も含めて、個々の連邦地裁に委ねられている。

以上

⁴⁰ FTC, *The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition* (March 2011) at 189.

⁴¹ Layne-Farrar, Anne & Koren W. Wong-Ervin, *An Analysis of the Federal Circuit's Decision in Ericsson v. D-Link*, CPI Antitrust Chronicle, Mar. 2015 (1), at 4.

【別表1】 Georgia-Pacific factors

1. 立証できる、又は立証できる可能性のある確立したロイヤルティがある場合は、それによって係争特許をライセンスして特許権者が得るロイヤルティの額

- MS 地裁判決： 本件におけるロイヤルティ額は「RAND ライセンス状況下と同等」でなければならない、RAND 義務を前提に締結された契約や特許プールライセンスがそれにあたる。

2. 係争特許に類する他の特許に支払われたライセンス料

- MS 地裁判決： 言及はないものの、事案の対象であった H.264 規格特許と類似する MPEG LA H.264 特許プールを検討

3. ライセンスの性質と範囲(独占的・非独占的又は販売区域と製造商品の販売対象者の制限・非制限等)

4. 特許独占を維持するために発明を他にライセンスしない又は独占を保つためにライセンスを特別な条件で行うというライセンサーの確立したポリシー及びマーケティング・プログラム

- MS 地裁判決： RAND 案件では本要素は非適用(∵RAND 宣言している以上、権利者がライセンスしない場面を観念できない)
- 本判決： RAND 宣言している Ericsson において実施許諾を行わないというポリシーは採り得ない。

5. ライセンサーとライセンシーの関係(同テリトリー内における競業会社の関係、技術を発明する会社とそれを事業化する会社の関係等)

- MS 地裁判決：RAND 案件では本要素は非適用(∵RAND 宣言している以上、権利者による差別的なライセンスは観念できない)
- 本判決： 非差別的な条件でライセンスしなければならない本件においては不適切

6. ライセンシーが特許製品を販売することによりライセンシーの他の製品の販売に与える影響、ライセンサーの非特許製品の販売促進という観点からみた発明の価値、及びそれらによる派生的又は組合せによる売上程度

- MS 地裁判決： 特許発明の標準規格の技術性能への貢献及び当該技術性能のライセンシー製品への貢献に焦点(=標準規格に採用されたことによる価値は考慮しない)

7. 特許の存続期間、ライセンス期間

- MS 地裁判決： 非適用(∵ライセンス期間は、存続期間と同等となるため)

8. 特許製品の確立した利益率、商業的成功、現在の人気

- MS 地裁判決： 第 6 要素と同等の考慮(=標準規格に採用されたことによる価値は考慮しない)
- 本判決： 発明の「市場における需要」に着目する第 8 要素は、標準規格が当該技術の使用を要求していることによって価値が高騰していることが予想されるため修正が必要。

9. 特許発明の従来品に対する優位性(機能、装置)

- MS 地裁判決： 標準規格への採用前の時点を基準として、標準規格に採用される可能性のあった代替技術との優位性を検討
- 本判決： 標準規格に組み込まれた技術が使用されるのは、標準規格準拠のために当該技術が不可欠なだけで必ずしも当該技術がそれまでの技術に対して優れているというわけではないため、規格必須特許においては「特許発明の従来品に対する実用性、優位性」という点も要修正

10. 特許発明の性質、ライセンサーの商業的実施態様の性質、実施者の利益

- MS 地裁判決： 特許発明の標準規格の技術性能への貢献及び当該技術性能のライセンシー製品への貢献に焦点(=発明の技術的価値のみ考慮し、標準規格に採用されたことによる価値は考慮しない)

- 本判決： もともと技術の使用を要求する標準規格においては不適切

11. 侵害者による発明の使用と当該使用の価値を示す証拠

- MS 地裁判決： 第 10 要素と同等の考慮(=発明の技術的価値のみ考慮し、標準規格に採用されたことによる価値は考慮しない)

12. 発明又は類似発明の許諾の際に、当該ビジネス等において慣例的に得られる利益又は販売価格の割当て

- MS 地裁判決： 本要素においては、非 RAND 特許ではなく、RAND 宣言済み特許のライセンスにおける業界慣行をみるべき

13. 非特許要因、製造プロセス、ビジネス・リスク又は侵害者により追加された著しい特徴又は改良と区別された、特許発明に起因する実現可能な利益の割当て

- MS 地裁判決： 特許されていない部分、製造工程、ビジネスリスク、侵害者が追加した重要な構成要素や改良、標準規格に採用されたことによって追加された価値は考慮しない。

14. 専門家証人による意見

- MS 地裁判決： 言及なし(ただし、相当程度、専門家証人の意見を考慮)

15. ライセンサー(例えば特許権者)とライセンシー(例えば侵害者)が、合理的かつ自主的に交渉していた場合に(侵害が行われた時点で、)双方が合意したであろう額。すなわち、特許発明を実施する商品を製造販売するためにライセンスを得たいと望む賢明なライセンシーが、合理的な利益をあげつつ、ロイヤルティとして支払う意思がある額で、ライセンスを許諾する意思のある賢明な特許権者が応じることのできる額

- MS 地裁判決： 仮想交渉においては、特許ホールドアップ問題及びロイヤルティ・スタッキング問題を回避した形で、RAND 条件でのライセンス合意がなされるはずであり、特許ホールドアップ問題回避の観点から、合理的ロイヤルティは、標準に採用されたことによる価値は考慮せず、発明の技術的価値のみ考慮して算定し、ロイヤルティ・スタッキング問題回避の観点からは、必須特許が何千とあることを前提に、他の必須特許の存在も考慮の上、ロイヤルティ額を考慮